

POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Katarzyna Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **N. A/S z siedzibą w Aalborg** (Królestwo Danii)

z udziałem **T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Poznaniu**

o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia:

1. zobowiązać T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Poznaniu do udzielenia N. A/S z siedzibą w Aalborg informacji odnośnie do:

a. firm i adresów producentów, dystrybutorów i dostawców, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną lamp wiszących **Saturnia 40** (index: AZ2752) oraz **IDA ACO S** (index: AZ1674)

b. liczby wyprodukowanych lamp wiszących **Saturnia 40** (index: AZ2752) i **IDA ACO S** (index: AZ1674), a jeżeli obowiązana ich nie produkuje, liczby otrzymanych oraz zamówionych lamp wiszących **Saturnia 40** (index: AZ2752) i **IDA ACO S** (index: AZ1674)

c. liczby zbytych lamp wiszących **Saturnia 40** (index: AZ2752) i **IDA ACO S** (index: AZ1674)

d. cen uiszczonych obowiązanej za lampy wiszące **Saturnia 40** (index: AZ2752) i **IDA ACO S** (index: AZ1674) przez nabywców, a także uiszczonych ich dostawcom lub producentom przez obowiązaną

za okres od dnia 7 grudnia 2017 r. do dnia udzielenia informacji;

2. zasądzić od T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Poznaniu na rzecz N. A/S z siedzibą w Aalborg kwotę 1.897 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

30 kwietnia 2020 r., na podstawie art. 286² ust. 1 i ust. 4 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w związku z art. 90 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, N. A/S z siedzibą w Aalborg wniosła o zobowiązanie T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Poznaniu do udzielenia informacji o:

- a) firmach i adresach producentów, dystrybutorów i dostawców jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną lamp wiszących Saturnia 40 (index: AZ2752) oraz IDA ACO S (index: AZ1674);
 - b) ilości wyprodukowanych lamp wiszących Saturnia 40 (index: AZ2752) oraz IDA ACO S (index: AZ1674); a w przypadku, w którym obowiązana ww. towarów nie produkuje o ilości otrzymanych oraz zamówionych lamp wiszących Saturnia 40 (index: AZ2752) oraz IDA ACO S (index: AZ1674);
 - c) ilości zbytych lamp wiszących Saturnia 40 (index: AZ2752) oraz IDA ACO S (index: AZ1674);
 - d) cenach uiszczonych za towary wymienione w punktach a-c przez nabywców, a także o cenach uiszczonych dostawcom lub producentom tych towarów
- za okres od 7 grudnia 2017 r. do dnia udzielenia informacji.

Wniosła ponadto o zasądzenie na jej rzecz od obowiązanej zwrotu kosztów postępowania.

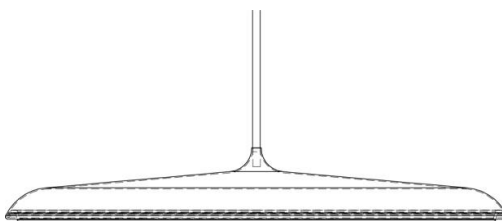
T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Poznaniu zażądała oddalenia wniosku oraz zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 150% stawki. (k.65-67)

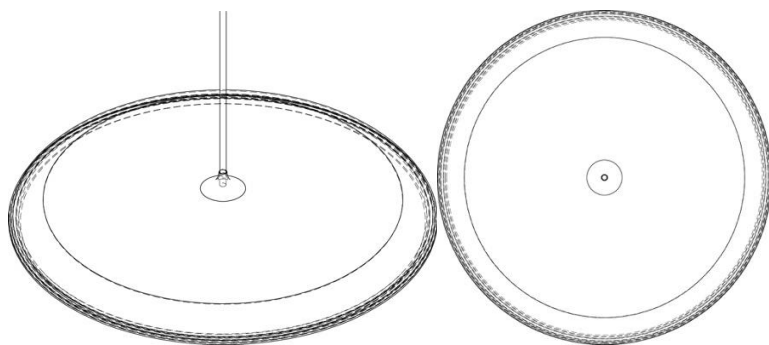
Sąd ustalił:

Spółka akcyjna prawa (...) N. A/S z siedzibą w Aalborg prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń oświetleniowych, w tym lamp wiszących. (dowód: wyciąg z rejestru spółki k.17-22) Wnioskodawczyni służy prawa do wzorów wspólnotowych:

- zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) w dniu 22 sierpnia 2017 r. pod nr 004158350-0002 przedstawiającego w trzech rzutach urządzenia

oświetleniowe o wyglądzie:



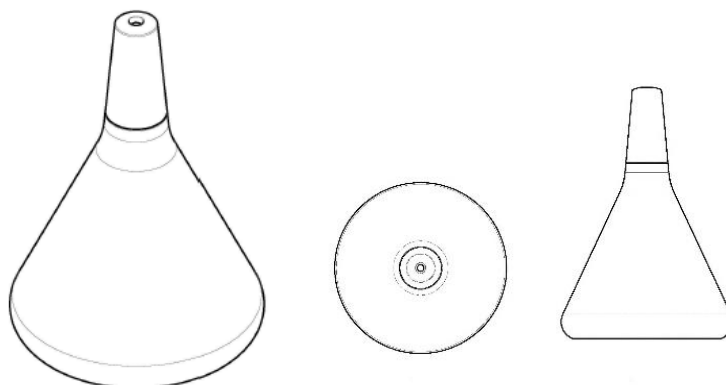


(dowód: świadectwo rejestracji EUIPO k.25-26), obrazującego lampę o charakterystycznym kształcie klosza przybierającego formę dysku uwypuklającego się płynnie ku górze w środku geometrycznym klosza do miejsca przyłączenia kabla



zasilającego, wykorzystywanego w lampie „Artist” o wyglądzie , która w 2017 r. została uhonorowana nagrodami z dziedziny wzornictwa: „Red Dot Design Award” i „iF Design Awards” (dowód: wydruk ze strony internetowej k.27);

- zarejestrowanego w EUIPO 7 grudnia 2017 r. pod nr 004540094-0009 przedstawiającego w trzech

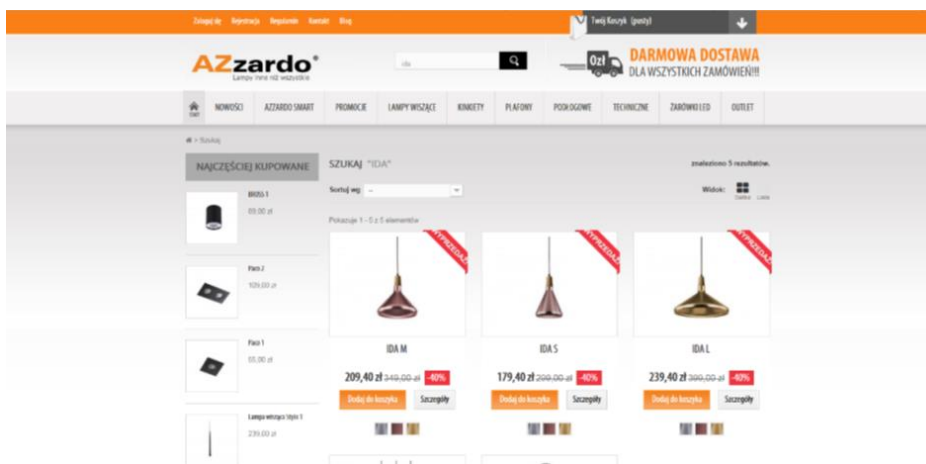
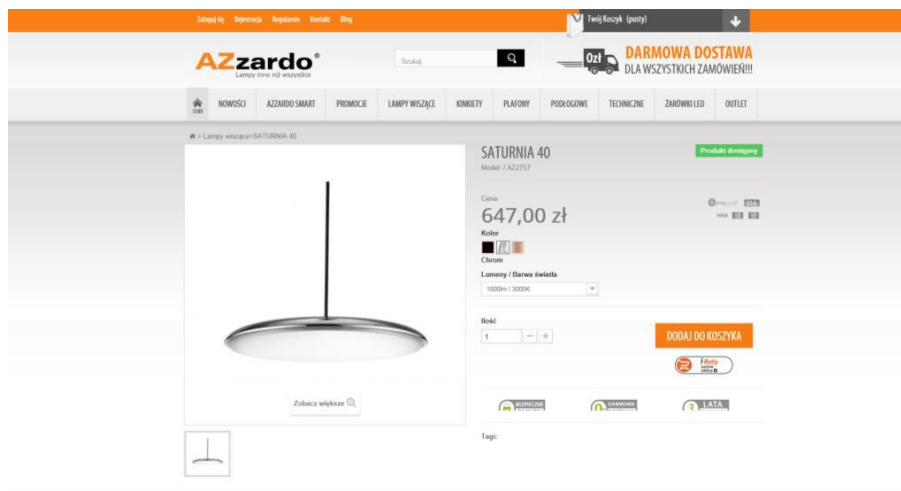


rzutach lampę o wyglądzie (dowód: świadectwo rejestracji EUIPO k.28-30) charakteryzującą się kształtem klosza przypominającym odwrócony lejek w postaci stożka ściętego o zaokrąglonych krawędziach dolnych, który na wysokości około 2/3 przechodzi w stożek o mniejszym promieniu podstawy, wykorzystywanego przez N. A/S w



lampie „Float” o wyglądzie: . (bezsporne)

T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność gospodarczą m.in w zakresie sprzedaży sprzętu oświetleniowego. (dowód: wyciąg z KRS k. 59-61, dowody rzeczowe) Oferuje, m.in. za pośrednictwem strony internetowej <https://azzardo.com.pl>, a także w sklepach stacjonarnych, takich jak: „Kolory Światła”, „Tomix”, „Luma Optica”, „Luminosfera”, lampy pod nazwami handlowymi „Saturnia”:



oraz „Ida”:

(dowód:

zrzuty ekranu sklepów internetowych k. 42-50, dowody rzeczowe – przyznanie k.81-82)

Sąd zważył:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5.01.2002 r.) zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem wspólnotowym jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a) Wygląd przejawia się w zewnętrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, ukształtowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W postaci zewnętrznej produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do takich właśnie cech (*shown visibly*). (por. także wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2017 r. w sprawie T-9/15 B..)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca: wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany; oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa; użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego; składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1) Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany.

Z naruszeniem mamy do czynienia w każdym przypadku identyczności z zarejestrowanym wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach (odpowiednio do braku nowości) lub podobieństwa doń wzoru, w tym znaczeniu, że na zorientowanym użytkowniku nie wywołują one ogólnego odmiennego wrażenia. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, by wrażenie to było wyraźnie odmienne, wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi wzorami występują różnice, determinujące odmiennność ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika. (szerzej: L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327) Bez znaczenia jest, że wzór pozwanego różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bez-pośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie, lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 P., z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 10.09.2015 r. w sprawie T-526/13 Y., z 18.07.2017 r. w sprawie T-57/16 C.)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, już jednak nie tendencje panujące w modzie lub gusta nabywców. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie.

Porównania wzorów dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej: L. Brâncuși *Wzór ...* s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Dotyczy ono wyłącznie elementów

faktycznie chronionych, z pominięciem cech wyłączonych z ochrony. Przy ocenie ogólnego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (por. A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88). Właściwe badanie ogólnego wrażenia powinno łączyć konkretne ustalenia obiektywne, powstałe w wyniku porównania ogólnych wrażeń wywołanych przez badane wzory, z pewną subiektywną oceną wynikającą z uwzględnienia zakresu swobody twórczej dostępnej dla twórcy przy opracowywaniu danego wzoru. (L. Brâncuși *Wzór ...* s.109) Na zakres swobody twórczej wpływają uwarunkowania związane z przeznaczeniem produktu, jego budową, funkcjonalnościami, ograniczenia prawne, a w szczególności możliwości wzornicze w odniesieniu do rodzaju produktów, w których wzór ma być zastosowany. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 13.11.2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 A.)

Przy rozstrzyganiu o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego należy posłużyć się wypracowanymi w orzecznictwie sądów unijnych regułami oceny indywidualnego charakteru wzoru. Wynika ona zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
4. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 D.)

Odpowiadający definicji art. 3a wzór podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i ma indywidualny charakter (art. 4 ust.1), przy czym nie obejmuje on tych cech postaci produktu, które wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej (art. 8 ust. 1). Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim, niemającym jego zgody, jego używania, które obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach. (art. 19 ust. 1)

Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody:

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,

d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. (art. 89 ust.1) Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust. 2) Ponadto, wg art. 89 ust. 2, sąd podejmuje niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie środków wymienionych w ust. 1., zgodnie z prawem krajowym. Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:

- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),

- sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2),

a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Z zaoferowanego przez nią materiału dowodowego wynika, że N. A/S służy prawo wyłącznego używania na terytorium Unii Europejskiej wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami 004540094-0009 i 004158350-0002 przedstawiających lampy. Spółka T. korzysta z tożsamyh z nimi wzorów przemysłowych zastosowanych w lampach Saturnia 40 i IDA ACO S. Ich podobieństwo jest szczególnie wyraźne, gdy produktom obowiązanej przeciwstawi się lampy ARTIST i FLOAT ucieleśniające zarejestrowane na rzecz N. A/S wzory wspólnotowe.

Swoboda twórcza projektanta lamp jest ograniczona w bardzo niewielkim stopniu. Nawet lampy sufitowe mogą mieć klosze zamocowane na kablu lub bezpośrednio do sufitu. Kształt i faktura materiału klosza mogą być bardzo różnorodne, na wiele sposobów może on zakrywać żarówkę przysłaniając blask światła (funkcjonalność produktu). Lampy mogą być wykonywane z różnych materiałów w nieograniczonej liczbie kolorów i ich odcieni. Z oczywistych względów, jak w każdej dziedzinie wzornictwa przemysłowego, projektanci inspirować się należącymi do stanu sztuki kształtami, szczególnie gdy ma to związek z panującymi trendami mody, nie oznacza to jednak, że stworzone wzory nie są nowe i nie cechują się indywidualnym charakterem. Odnosi się to w szczególności do wzorów łączących w sobie różne elementy z domeny publicznej. Elementy znane (należące do stanu wzornictwa) i funkcjonalne będą natomiast pomijane przez zorientowanego użytkownika przy ocenie podobieństwa wzoru zarejestrowanego z przeciwstawianym mu wzorem przemysłowym zawartym bądź zastosowanym w produkcie, którego dotyczy zarzut naruszenia.

Rozstrzygając o naruszeniu Sąd związany jest domniemaniem ważności zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wynikającym z art. 85 rozporządzenia, nie bada więc, czy wzór uprawnionego jest nowy, cechuje się indywidualnym charakterem, a jego wygląd nie wynika wyłącznie z funkcji

technicznej. (art. 25 rozporządzenia) Kwestia ta może być przedmiotem badania wyłącznie na zarzut obowiązanego podniesiony w postępowaniu sądowym lub na wniosek złożony do EUIPO.

Jakkolwiek spółka T. twierdzi, że wzory uprawnionej były znane przed datą pierwszeństwa N. A/S, to nie zgłosiła w tym postępowaniu formalnego zarzutu nieważności (odpowiednio do art. 90 ust. 2 rozporządzenia) i (do chwili zamknięcia rozprawy) nie przedstawiła na jego poparcie żadnych dowodów, nie wystąpiła także do EUIPO z wnioskiem o stwierdzenie nie-ważności wzorów wspólnotowych nr 004540094-0009 i nr 004158350-0002. Należy je zatem uznać za zasługujące na ochronę, włączając w to środki tymczasowe i zabezpieczające. Postępowanie w sprawie o zobowiązanie do udzielenia informacji ma charakter przyspieszony i uproszczony, odstąpienie od obowiązku prowadzenia postępowania dowodowego i porzucenie na uprawdopodobnieniu twierdzeń, nie zwalnia jednak stron z obowiązku wykazania faktów, z których wywodzą oni dla siebie skutki prawne, stosownie do art. 6 k.c.

Przepis art. 90 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że do sądów mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych – zabezpieczających prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego przewidziane na mocy prawa dla krajowego wzoru przemysłowego. Uprawnionemu służą zatem także żądania określone w art. 286² ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia wniosku), zgodnie z którym, uprawniony z prawa z rejestracji lub osoba, której ustawa na to zezwala, może wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego do rozpoznania spraw o naruszenie tego prawa, także przed wytoczeniem powództwa, o nakazanie naruszającemu udzielenia informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług, które są konieczne dla dochodzenia roszczenia przez tego uprawnionego, jeżeli wykaże on wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie prawa z rejestracji. Informacje te mogą dotyczyć wyłącznie:

1. firm i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidywanych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;
2. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również cen uiszczonych za te towary lub usługi. (ust 4).

Do wniosków, o których mowa w ust. 1 przepisy art. 733, art. 739 § 1, art. 742, art. 744 i art. 745 k.p.c. stosuje się odpowiednio (ust. 12).

Przepis art. 286² ust 1 p.w.p. ma charakter procesowy, znajduje zatem zastosowanie w sprawach, w których wniosek został złożony przed dniem 1 lipca 2020 r., pomimo jego uchylenia ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288). (por. Tomasz Targosz „Środki pomocnicze w prawie własności intelektualnej i ich sfery zastosowania.” Wolters Kluwer ZNUJ 2 (148) 2020 s.178-200)

Aby dokonać prawidłowej interpretacji art. 286² p.w.p. (poprzednio art. 286¹) należy odwołać się do brzmienia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, która w art. 8 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności

intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę.

Jak wskazuje dr hab. Anna Tischner, obowiązek informacyjny wymaga uwzględnienia z jednej strony interesów uprawnionego, z drugiej zaś interesów osób, które są zobowiązane do udzielania informacji. Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepisów, podkreślane w piśmiennictwie, ma zasada proporcjonalności charakteryzująca się tym, że im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym większe obowiązki mogą być nałożone na obowiązanych do udzielenia informacji. (A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, rozdział V, pkt. 5) Sąd podziela pogląd, że udzielenie informacji służącej ochronie praw własności intelektualnej warunkowane jest, na gruncie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnością żądania. Wagę zasady proporcjonalności podkreśla konstrukcja przepisu, w którym odniesiono się doń dwukrotnie. W ust. 1 wskazano, że żądanie powoda w zakresie udzielenia informacji musi być proporcjonalne, a także w ust. 2, że przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane określone w ppkt a i b, jeśli jest to stosowne. W zasadzie proporcjonalności wyraża się idea podejmowania tylko takich działań, które są niezbędne i konieczne dla osiągnięcia określonego celu oraz takich, które są adekwatne w danych okolicznościach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczają prawa innych podmiotów”. (por. także A. Jakubecki, *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, C.H. BECK, Warszawa 2012, s.1660 i n., s.1673 i n., R. Skubisz, *Roszczenie o udzielenie informacji* [w:] *Księga pamiątkowa ku czci profesora Erecińskiego*, Warszawa 2011).

Powołany przepis dopuszcza złożenie wniosku przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie, warunkiem zobowiązania potencjalnego naruszydźciela jest jednak uznanie, że informacje te są konieczne do dochodzenia roszczeń. W obecnie obowiązującym stanie prawnym w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, którego reguły znajdują zastosowanie do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej, wyłączona została możliwość dokonywania zmian przedmiotowych powództwa (art. 458⁸ § 2 w zw. z art. 479⁹¹ k.p.c.). Uprawniony do wzoru wspólnotowego już w pozwie musi określić kwotę dochodzonego roszczenia, co bez informacji pochodzących od samego naruszydźciela jest praktycznie niemożliwe. W przypadku No. A/S i spółki T. ograniczenie takie musi znaleźć zastosowanie ze względu na unormowanie art. 458⁶ § 1 k.p.c.

Korzystanie przez obowiązana z wzorów lamp podobnych do zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorów wspólnotowych, w tym sensie, że na zorientowanym użytkowniku nie sprawiają one odmiennego ogólnego wrażenia, stanowi o naruszeniu praw N. A/S, której służą roszczenia wynikające z art. 89 ust. 1 rozporządzenia oraz z art. 287 i art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporządzenia. By ustalić zakres naruszenia i sformułować roszczenia adekwatne do sposobu działania spółki T. uprawnionej niezbędne są informacje objęte żądaniem pkt 1b-d wniosku. Informacje żądane w pkt 1a służyć będą N. A/S do określenia pełnego kręgu naruszydźcieli. Zakres czasowy informacji nie wykracza poza czas, w którym uprawniona dysponuje wyłącznością korzystania z wzorów. **Wniosek należy zatem uznać za zasadny w całości.** (art. 286² ust. 1 w zw. z ust. 4 p.w.p.)

W ocenie Sądu zarzuty zgłoszone w odpowiedzi na wniosek nie mogą skutecznie podważyć jego zasadności. Objęte domniemaniem ważności zarejestrowane wzory wspólnotowe zasługują na ochronę przed naruszeniami, korzystanie przez obowiązana z bardzo (wręcz łądząco) podobnych

wzorów przemysłowych rodzi po jej stronie odpowiedzialność za naruszenie, w tym także konieczność zastosowania się do orzeczonych względem niej – w granicach obowiązującego prawa – nakazów.

Rozstrzygając o obowiązku informacyjnym Sąd pominął twierdzenia spółki T. sprzeczne z przedstawionymi wyżej regułami oceny podobieństwa wzorów, a także odnoszące się do prawa znaków towarowych i reguł uczciwej konkurencji, nie zaś do wzorów przemysłowych i wspólnotowych. Nie uwzględnił także dowodu z katalogu przedstawionego po zamknięciu rozprawy, ponieważ obowiązana nie sformułowała formalnego zarzutu nieważności wzorów wspólnotowych, jak stanowi o tym przepis art. 90 ust. 2 rozporządzenia.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to: niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu; wartość przedmiotu sprawy; wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, a także rodzaj i zawartość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności. W sprawach o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zł. (§ 8 ust. 1 pkt 18)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika uprawnionej jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.